



O2020_013

Urteil vom 14. September 2020

Besetzung

Instruktionsrichter Dr. iur. Christoph Willi,
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder,
Richter lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder,
Richter Dr. sc. nat., Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Stemcup Medical Products AG, Aargauerstrasse 180,
8048 Zürich,

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und
Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Bellerivestras-
se 203, Postfach, 8034 Zürich, patentanwaltlich beraten
durch Dr. Bruno Meyer, Schneider Feldmann AG,
Beethovenstrasse 49, 8039 Zürich, sowie Dr. Jens Ottow,
Rentsch Partner AG, Bellerivestrasse 203, Postfach,
8034 Zürich

Klägerin

gegen

1. **Implantec GmbH**, Grenzgasse 38a, AT-2340 Mödling,
2. **Endoprothetik Schweiz GmbH (vormals ImplanTec Schweiz GmbH)**, c/o LAUNCHOFFICE GmbH,
Rathausstrasse 14, 6341 Baar,

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael
Ritscher und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger La-
chenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,
patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing. Herwig Margotti,
Schwarz & Partner, Wipplingerstrasse 30, 1010 Wien,
Dr. Martin Müllner, Patentanwalt, Patentanwaltskanzlei Kat-
schinka OG, sowie Dipl. Phys. ETH Werner A. Roshardt,

Beklagte

Gegenstand

Rückweisung O2016_012 betreffend Kosten- und Entschä-
digungsfolgen

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.

Mit Klage vom 13. September 2016 stellte die Klägerin im Verfahren O2016_012 folgende Rechtsbegehren:

- «1) Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“-Gelenkpfannen“ gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,

ANA NOVA® Hybrid-Planne
Fluidität | Information



die durch folgende Produkteigenschaften charakterisiert sind:

die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rotationssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Achse senkrechte Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, schmale Einschlagstege angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet;

die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der Grundfläche jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, derart, dass sie jeweils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 87° einschliessen.

- 2) Eventualiter sei den Beklagten zu verbieten, klagepatentgemässe Gelenkpfannen gemäss Rechtsbegehren 1 mit mindestens zwei Einschlagstegen, die einen Winkel von unter 85° entsprechend den Messresultaten gemäss Klagebeilage KB 23 aufweisen, anzubieten.
- 3) Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich
- der Herstellungskosten;
 - der Transferkosten (Verkaufspreis) an die Beklagte 2;
 - wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit der Gründung der Beklagten 2 in die Schweiz eingeführt und an die Beklagte 2 oder Dritte verkauft hat;
 - die Namen und Adressen der Drittabnehmer und der abgenommenen Stückzahlen;
 - die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis), die sie damit erzielt hat.

Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.

- 4) Die Begehren 1, 2 und 3 seien zu Lasten der Beklagten 1 mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbinden.
- 5) Die Beklagte 2 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich
- der Einkaufskosten von der Beklagten 1;
 - wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit ihrer Gründung in die Schweiz eingeführt und an Dritte verkauft hat;
 - die Anzahl und Namen der Abnehmer und abgenommenen Stückzahlen;
 - die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstands-/ Einkaufspreis), die sie damit erzielt hat.

Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

- 6) Die Begehren 1, 2 und 5 seien zu Lasten der Beklagten 2 mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbinden.
- 7) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.»

2.

Mit Klageantwort vom 2. Dezember 2016 stellten die Beklagten folgende Rechtsbegehren:

- «1. Die Klage sei abzuweisen.
2. Eventualiter zu Ziff. 1 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzuschränken, dass keine Auskünfte, die eine Identifikation von Lieferanten und Kunden der Beklagten sowie von Drittparteien ermöglichen, zu erteilen seien.
3. Eventualiter zu Ziff. 2 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzuschränken, dass die Auskünfte an einen vom Gericht zu ernennenden, unabhängigen Gutachter zu erteilen seien und dieser dazu verpflichtet werde, dem Gericht und der Klägerin lediglich die Gesamtzahl der gegebenenfalls patentverletzenden, in der Schweiz hergestellten und/oder verkauften "Pressfit- bzw. Hybrid-Gelenkpfannen" sowie den damit erzielten Nettogewinn offen zu legen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich der Auslagen für die mitwirkenden Patentanwälte, zulasten der Klägerin.»

3.

Mit Eingabe vom 2. Februar 2017 erstattete die Klägerin die beschränkte Replik betreffend Rechtsbeständigkeit ohne die Rechtsbegehren zu ändern.

4.

Am 30. Mai 2017 fand eine Instruktionsverhandlung statt, anlässlich welcher keine gütliche Einigung gefunden werden konnte.

5.

Mit Eingabe vom 21. August 2017 erstattete die Klägerin die vervollständigte Replik, wobei sie folgende Änderungen an den ursprünglich gestellten Rechtsbegehren vornahm (Änderungen hervorgehoben):

- «1) Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“ Gelenkpfannen“ gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,

ANA, NOVA® Hybrid-Pfanne
Prothetik-Hersteller



die durch folgende Produktmerkmale charakterisiert sind:

Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rotationssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Achse senkrechte Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, schmale Einschlagstege angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet

die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der Grundfläche jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, derart, dass sie jeweils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - **86.5°** einschliessen.

2. Eventualiter sei den Beklagten zu verbieten, klagepatentgemässe Gelenkpfannen gemäss Rechtsbegehren 1 mit mindestens zwei Einschlagstegen anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die einen Steigungswinkel von 84° bis 85° aufweisen, gemessen zwischen der Grundfläche der Gelenkpfanne und der mittig durch den Einschlagsteg verlaufenden Bezugsebene, die die Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.

[Ziff. 3 bis 7 unverändert]

8) Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen mitverkauften Inserts, namentlich

- der Herstellungskosten der Inserts;
- der Transferkosten (Verkaufspreis) der Inserts an die Beklagte 2;
- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis), die sie mit den Inserts erzielt hat.

Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.

9) Das Begehren 8 sei zu Lasten der Beklagten 1 mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbinden.

10) Die Beklagte 2 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen mitgelieferten Inserts, namentlich

- der Einkaufskosten der Inserts von der Beklagten 1
- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstands-/ Einkaufspreis), die sie mit den genannten Inserts erzielt hat.

Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

11) Das Begehren 9 sei zu Lasten der Beklagten 2 mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbinden.»

6.

Mit Eingabe vom 23. Oktober 2017 erstatteten die Beklagten die Duplik, ohne dabei die Rechtsbegehren zu ändern.

7.

Am 27. November 2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik, ohne ihr Patent einzuschränken, auch nicht eventualiter. Am 13. Dezember 2017 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten. Am 22. Dezember 2017 erfolgte eine weitere Stellungnahme der Klägerin.

8.

Am 22. Juni 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum.

9.

In der Folge wurden die Parteien auf den 3. Oktober 2018 zur Hauptverhandlung vorgeladen.

10.

Am 23. Juli 2018 teilte die Klägerin mit, dass sie den Schweizer Teil des Klagepatents EP 1 411 869 B1 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) durch Teilverzicht eingeschränkt habe (vgl. CH/EP 1 411 869 H1).

11.

In der Folge stellten die Beklagten am 8. August 2018 die folgenden prozessualen Anträge:

- «1) Die auf den 27. August angesetzte Frist zur Stellungnahme zum Fachrichtervotum ist abzunehmen.
- 2) Nach Einreichen des hinsichtlich des Anspruchswortlauts geänderten Schweizer Teils des EP 1 411 869 durch die Klägerin ist das Verfahren einstweilen auf die Frage zu beschränken, ob die Einführung dieses geänderten Patents in das hängige Verfahren zulässig ist.
- 3) Eventualiter zu Antrag 2 ist die Klägerin aufzufordern, sich nach Einreichen des hinsichtlich des Anspruchswortlauts geänderten Schweizer Teils des EP 1 411 869 zur Verletzung dieses Patents zu äussern, und anschliessend ist den Beklagten eine Frist von sechs Wochen zur Stellungnahme anzusetzen.
- 4) Die auf den 3. Oktober 2018 angesetzte Hauptverhandlung ist abzusagen.»

12.

In der Folge wurde den Parteien mit Schreiben vom 22. August 2018 die Frist zur Stellungnahme zum Fachrichtervotum abgenommen und es wurde den Beklagten Frist gesetzt, um zur geänderten Fassung des Klagepatents Stellung zu nehmen.

13.

Mit Eingabe vom 23. August 2018 stellte die Klägerin ihrerseits die folgenden prozessualen Anträge:

- «1. Den Parteien sei die abgenommene Frist zur Stellungnahme zum Fachrichtervotum ohne Verzug neu anzusetzen.
2. Das vorliegende Fachrichtervotum sei prozessual unverändert als "erster (und vorläufiger) Beitrag eines Richters zur Urteilsfindung" (Brändle) zu qualifizieren und zu behandeln.
3. Der Termin für die Hauptverhandlung vom 3. Oktober 2018 sei unverändert zu belassen und den Parteien sei (selbstverständlich) anlässlich der Hauptverhandlung Gelegenheit zu geben, noch einmal mündlich zu den Stellungnahmen der Parteien zum Fachrichtervotum und zum Novum und seinen Auswirkungen auf das Verfahren zu plädieren.»

14.

Am 13. September 2018 reichten die Beklagten ihre Stellungnahme zur geänderten Fassung des Klagepatents ein und stellten folgende Anträge:

- «1. Das Patent CH/EP 1 411 869 H1 ist nicht zu berücksichtigen.
2. Das Verfahren ist wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben.
3. Eventualiter zu Ziffer 1 und 2 ist die Klage abzuweisen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.»

15.

Diese Eingabe wurde der Klägerin am 18. September 2018 zur Stellungnahme zugestellt. Gleichzeitig wurde die Hauptverhandlung vom 3. Oktober 2018 abgesagt.

16.

Am 3. Oktober 2018 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin, wobei sie die folgenden Anträge stellte:

- «1) Es sei gestützt auf die Stellungnahmen der Parteien und die einschlägige Lehre und Rechtsprechung ein prozessleitender Entscheid zur Frage der Zulässigkeit des Novums (betreffend Teilverzicht) zu erlassen.
- 2) Es sei für den Fall, dass der gegenüber dem IGE erklärte Teilverzicht der Klägerin vom Bundespatentgericht nicht berücksichtigt werden sollte, die einredeweise von den Beklagten im Zuge ihrer Duplik geltend gemachte (angebliche) unzulässige Änderung als inter partes unwirksam ausser Acht zu lassen und es sei der Anspruchswortlaut von Anspruch 1 des Klagepatents ohne das Wort „mindestens“ zu lesen.
- 3) Es sei von einem erneuten Fachrichtervotum abzusehen; *eventualiter* sei das bestehende Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018 (act. 46) im Ermessen des Gerichts zu ergänzen.
- 4) Es sei den Parteien gleichzeitig mit der prozessleitenden Verfügung neu Frist anzusetzen, um zum gegebenenfalls ergänzten Fachrichtervotum Stellung zu nehmen, und zwar – abhängig vom prozessleitenden Entscheid – mit oder ohne Berücksichtigung des Novums.
- 5) Es sei nach Ermessen des Gerichts den Beklagten eine von dieser gewünschte angemessene zusätzliche (Nach-)Frist anzusetzen, um unter Berücksichtigung des Novums noch einmal zur Frage der Verletzung und Rechtsbeständigkeit Stellung nehmen zu können – selbstverständlich unverändert unter Beachtung der einschlägigen novenrechtlichen Grundsätze.
- 6) Es sei gleichzeitig mit der zusätzlichen (Nach-)Frist an die Beklagten ein neuer Termin zur Hauptverhandlung zu suchen und den Parteien anzusetzen.»

17.

Mit Schreiben vom 18. Oktober 2018 wurde den Beklagten eine Frist angesetzt, um zur geänderten Fassung des Klagepatents ergänzend Stellung zu nehmen, dass anschliessend ein ergänzendes Fachrichtervotum erfolge und dass das Gericht mit dem Endentscheid über die Zulässigkeit des Teilverzichts entscheiden werde.

18.

Am 16. November 2018 erfolgte eine ergänzende Stellungnahme der Klägerin zur geänderten Fassung des Klagepatents.

19.

Am 22. November 2018 erstattete Richter Tobias Bremi aufgrund der geänderten Fassung des Klagepatents ein ergänzendes Fachrichtervotum.

20.

Am 7. Januar 2019 reichte die Klägerin ihre Stellungnahme zu den beiden Fachrichtervoten sowie zur Eingabe der Beklagten ein.

Am 21. Januar 2019 reichten die Beklagten ihre Stellungnahme zu den Fachrichtervoten ein.

21.

Mit Eingabe vom 30. Januar 2019 stellte die Klägerin die folgenden Anträge:

- «1) Die von den Beklagten neu ins Recht gelegten Beilagen 26-33 (act. 73_26 - act. 73_33) sowie
- 2) die folgenden Ausführungen der Beklagten seien als unzulässige Vorbringen im Sinne von Art. 132 ZPO, jedenfalls aber als unzulässige Noven im Sinne von Art. 229 ZPO aus dem Recht zu weisen:

Titel	Text
1.2	Notwendige Genauigkeit der Blickrichtung (act. 73, RN 11-18)
1.3	Fehlende Überprüfung der korrekten Blickrichtung durch die Klägerin (act. 73, RN 19-20)
1.4	Nachträgliche Überprüfung der Blickrichtung anhand der klägerischen Abbildung (act. 73, RN 21-28)
1.5	Abschätzung des Fehlers der Blickrichtung (act. 73, RN 29-38)
1.6	Notwendige Korrektur des Steigungswinkels (act. 73, RN 39-41)
1.7	Berechnung des korrekten Steigungswinkels aufgrund der Fräserkoordinaten (act. 73, RN 42-50)
1.8	Berechnung des korrekten Steigungswinkels aufgrund der Fräserkoordinaten mittels Excel (act. 73, RN 51-54)
1.9	Berechnung des korrekten Steigungswinkels aufgrund der Abbildungen der Klägerin (act. 73, RN 55)
3.1.1	Sichtbarkeit des ändernden Steigungswinkels (act. 73, RN 78-79)»

22.

In der Folge wurden die Parteien auf den 29. Mai 2019 zur Hauptverhandlung vorgeladen mit dem Hinweis, dass die Beklagten anlässlich der Hauptverhandlung Gelegenheit hätten, um zur Eingabe der Klägerin vom 30. Januar 2019 Stellung zu nehmen.

23.

Mit Eingabe vom 7. Februar 2019 beantragte die Klägerin, das Gericht solle noch vor der Hauptverhandlung mit prozessleitendem Entscheid über ihre gestellten Anträge entscheiden.

24.

Am 29. Mai 2019 fand die Hauptverhandlung statt.

25.

Am 28. Oktober 2019 erging das folgende Urteil des Bundespatentgerichts im Verfahren O2016_012:

- «1. Auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage wird nicht eingetreten.
2. Den Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verboten, sogenannte Pressfit- bzw. „Hybrid“-Gelenkpfannen gemäss folgender Abbildung in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen, oder sonst wie in Verkehr zu setzen

ANA NOVA® Hybrid-Pfanne
Produkt-Filmreihen



die durch folgende Produkteigenschaften charakterisiert sind:

Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rotationssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Achse senkrechte Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, schmale Einschlagstege angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet

die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der Grundfläche jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet,

wobei mindestens zwei Einschlagstege einen Steigungswinkel von 84° bis 85° aufweisen, gemessen zwischen der Grundfläche der Gelenkpfanne und der mittig durch den Einschlagsteg verlaufenden Bezugsebene, die die Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.

3. Die Beklagte 1 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert **60 Tagen** nach Rechtskraft des Urteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich
 - der Menge und Verkaufspreis der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, die sie seit der Gründung der Beklagten 2 in die Schweiz eingeführt und an die Beklagte 2 oder Dritte verkauft hat;
 - den Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, den sie damit erzielt hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 1.
4. Die Beklagte 2 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert **60 Tagen** nach Rechtskraft des Urteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich
 - der Menge und Verkaufspreis der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, die sie seit ihrer Gründung in die Schweiz eingeführt und an Dritte verkauft hat;
 - den Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, den sie damit erzielt hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.
5. Die Beklagte 1 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert **60 Tagen** nach Rechtskraft des Urteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu le-

gen und Auskunft zu erteilen bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen mitverkauften Inserts, namentlich

- der Menge und Verkaufspreis, Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, den sie damit erzielt hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 1.

6. Die Beklagte 2 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert **60 Tagen** nach Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen mitgelieferten Inserts, namentlich

- der Menge und Verkaufspreis, Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, den sie damit erzielt hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.

8. Die Kosten werden zu 1/3 der Klägerin und zu 2/3 den Beklagten auferlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem Kostenvorschuss der Klägerin (CHF 24'000) verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 6'000 wird von den Beklagten unter solidarischer Haftung nachgefordert. Die Beklagten haben der Klägerin die Kosten um Umfang von CHF 14'000 zu ersetzen, ebenfalls unter solidarischer Haftung untereinander.

9. Die Beklagten werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 53'495 zu bezahlen.

10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.»

26.

Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde (Verfahren 4A_583/2019) wurde vom Bundesgericht mit Urteil vom 19. August 2020 gutgeheissen, das Urteil des Bundespatentgerichts wurde aufgehoben und die Klage als gegenstandslos abgeschrieben. Zu neuer Entscheidung über die Kosten des Verfahrens am Bundespatentgericht wurde die Sache zurückgewiesen.

Bindung an den Rückweisungsentscheid

27.

Ein bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheid bindet sowohl das Bundesgericht wie die Vorinstanz.¹ Das Bundespatentgericht ist an die rechtlichen Erwägungen des Bundesgerichts im Rückweisungsentscheid gebunden. Dabei beschlägt die Verbindlichkeit sowohl Punkte, bezüglich deren keine Rückweisung erfolgte, wie auch diejenigen Erwägungen, die den Rückweisungsauftrag umschreiben.²

Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren.³

Die bisherigen Eingaben und Äusserungen der Parteien bleiben weiterhin massgebend, namentlich wenn keine weiteren Abklärungen vorzunehmen und nur noch über bereits aufgeworfene Fragen zu entscheiden ist.⁴

28.

Demnach ist nachfolgend einzig noch über die Kosten- und Entschädigungsfolgen neu zu befinden (Urteil des Bundesgerichts, Dispositiv-Ziffer 4).

Kosten- und Entschädigungsfolgen

29.

Nachdem das Bundesgericht die Klage als gegenstandslos abgeschrieben hat (Dispositiv-Ziffer 1) wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig.

30.

Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 200'000 auf CHF 30'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Die Kosten sind mit dem Kostenvorschuss der Klägerin (CHF 24'000 aus O2016_012) zu ver-

¹ BGE 135 III 334 E. 2.1.

² BSK BGG-Meyer/Dormann, Art. 107 N 18; BGer, Urteil 4A_337/2019 vom 18. Dezember 2019, E. 4.1.

³ BGE 135 III 334 E. 2.

⁴ BGer, Urteil 8C_668/2012 vom 26. Februar 2013, E. 5.1.

rechnen. Der Fehlbetrag von CHF 6'000 ist von der Klägerin nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist ebenfalls auf CHF 30'000 festzusetzen (Art. 3-5 KR-PatGer). Für die patentanwaltliche Beratung machen die Beklagten eine Entschädigung von EUR 26'046, CHF 201'961 sowie EUR 85'703 geltend. Diese Kosten werden von der Klägerin bestritten und sie macht geltend, der geltend gemachte Aufwand stehe in keinem Verhältnis zu dem, was die Beklagten geltend gemacht hätten, nämlich, dass sie das Produkt gar nicht mehr herstellen würden.

Bei der Frage, ob eine Auslage als notwendig zu ersetzen ist, verfügt das Gericht über Ermessen.⁵ Der von den Beklagten geltend gemachte Betrag liegt weit ausserhalb des Tarifrahmens für die rechtsanwaltliche Entschädigung (vgl. Art. 5 KR-PatGer), der regelmässig auch die Höhe der patentanwaltlichen Entschädigung bestimmt.⁶ Warum der notwendige patentanwaltliche Aufwand den anwaltlichen um das 10-fache übersteigen sollte, ist weder ersichtlich noch begründet. Da die Klägerin selber für ihre patentanwaltlichen Auslagen CHF 50'242.50 geltend macht, was von den Beklagten anerkannt wird, ist den Beklagten dieser Betrag für die patentanwaltliche Beratung zuzusprechen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer). Dies ergibt somit eine Parteientschädigung von total CHF 80'242.50.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.
2. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 6'000 wird von der Klägerin nachgefordert.
3. Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 80'242.50 zu bezahlen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

⁵ BGer, Urteil 4A_613/2019 vom 11. Mai 2020, E. 5.3.

⁶ BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert **30 Tagen** nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 14. September 2020

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Christoph Willi

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 16.09.2020